

**Rb Den Haag, 5 juli 2006, Adidas v Nike****MERKENRECHT****Geen gebruik als merk**

Door Nike is genoegzaam aangetoond dat het gebruik als versiering van het 2-strepenmotief als hiervoor omschreven bij sportkleding sinds vele jaren gemeengoed is.

Het 2-strepenmotief wordt in ieder geval reeds sedert rond 1900 op sportkleding ter decoratie aangebracht. Dit is voorts niet voldoende gemotiveerd door Adidas weersproken. Dat betekent echter niet, dat het gebruik door derden als Nike van het 2-strepenmotief op de van oudsher bekende decoratieve wijze, die gebruikelijk is geworden voor sportkleding – ook als dat net als in Adidas' driestrepenmerk geschiedt met equidistante tussenafstand en langs de gehele zijkant van broek of mouw – nu opeens, vanwege dat gebruik als merk door Adidas, moet worden opgevat als gebruik van zo'n 2-strepen motief als merk in plaats van als versiering. Naar het oordeel van de rechtbank wordt dat evenmin anders indien moet worden aangenomen dat het 3-strepenmerk van Adidas een bekend merk is in meerbedoelde zin. Dat zou alleen anders zijn, indien Adidas zou hebben bewezen dat het in aanmerking komende publiek een 2-strepenmotief als hiervoor bedoeld wel degelijk als merk zou opvatten. Daar is Adidas naar het oordeel van de rechtbank niet in geslaagd.

- Onderzoeksrapporten

Tegen het door Adidas overgelegde onderzoek van Westendorp zijn door Nike dusdanig klemmende en door Adidas onvoldoende ontzenuwde bezwaren naar voren gebracht, dat dit onderzoek – dat bovendien ziet op specifieke kleding van Marca en Perfetto en niet op Nike kleding met meerbedoelde 2-strepen motieven – in geen enkel opzicht concludent wordt geacht voor de onderhavige zaak. Uit het tweede JES onderzoek komt naar voren dat 78% van het ondervraagde publiek geen enkele associatie legt met getoonde kleding met daarop alleen een neutraal 2-strepenmotief in vorenbedoelde zin. Dat 10% een link legt met Adidas en 10% met Nike moet tenminste in relevante mate worden toegeschreven aan het marktleiderseffect van deze twee grootste sport(kleding)merken. Ook in de zijdens Adidas overgelegde uitspraak van OLG Keulen is te lezen (p. 7) dat in het kader van die procedure uitgevoerde onderzoek maar 1% van het in aanmerking komende publiek aan Adidas dacht in zo'n geval (sic). De daaraan niettemin in die uitspraak door dat gerecht

verbonden conclusie kan de rechtbank niet volgen. Daarin speelt immers in het geheel geen rol het "sportmode" element van parallelle streepmotieven op de zijkant van sportkleding gedurende tenminste een kleine 100 jaar.

Zodoende is door Adidas niet bewezen dat het publiek inmiddels een 2-strepenmotief in meerbedoelde zin als merkgebruik is gaan opvatten in plaats van als de van oudsher gebruikelijke versiering. Een dergelijke versiering was toegestaan en blijft toegestaan bij gebreke van een deugdelijk bewezen andere perceptie van het relevante publiek. Nu van merkgebruik geen sprake is, is er geen verwarringsgevaar in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW

**Geen gevaar voor verwarring**

- Algemeen belang tot vrijhouding is een relevante factor

In dit kader stelt de rechtbank voorop dat het reeds lang bestaande en bestendige gebruik van het 2-strepenmotief op sportkleding ter decoratie als omstandigheid mee dient te wegen bij de beoordeling of van inbreuk sprake is. Er bestaat immers aldus een algemeen belang tot vrijhouding van het gebruik van dergelijke decoratieve elementen. Anders dan Adidas heeft aangevoerd, is dat een afweging die niet alleen bij de geschiktheid tot inschrijving van een merk een rol moet spelen, maar ook bij de inbreukvraag. Het zou juist strijdig zijn met het systeem zoals door het Hof van Justitie EG is ontwikkeld in onder meer de zaken Chiemsee (4 mei 1999, C-109/97), Linde (8 april 2003, C-53/01-55/01) en Libertel (6 mei 2003, C-104/01) het algemeen belang tot vrijhouding van bepaalde tekens bij de inbreukvraag zonder gewicht te laten. Een merkhouder zou dan immers door een "oprekken" van de bescherming van zijn merk een verbod kunnen krijgen op het gebruik van een teken dat evenwel niet op zichzelf als merk zou kunnen worden ingeschreven omdat het algemeen belang zich daartegen verzet. Zo zou het belang dat er bestaat om geen merk voor bepaalde tekens te verlenen – langs andere weg – alsnog tot dat ongewenste resultaat leiden. Steun voor deze opvatting valt te vinden onder nummer 63 in de conclusie van 10 juli 2003 van AG Jacobs voor Adidas/Fitness World (C-408/01).

- Consument zal bij 2-strepen niet aan Adidas denken, mede vanwege bekende Nike swoosh

Zoals Nike voorts met juistheid heeft aangevoerd, is in feite het aanvankelijk eveneens decoratieve 3-strepenmotief door het stelselmatige, grootschalige gebruik door Adidas als het ware uit de decoratieve sfeer gelicht en heeft het een herkomstaanduidingsfunctie gekregen zodat het daarmee een merk is geworden. Dat betekent echter nog niet dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (volgens Lloyd/Loints, 22 juni 1999, C-342/97) bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zal denken, laat staan klakkeloos zal aannemen dat het betreffende kledingstuk van Adidas afkomstig zal zijn. De twee strepen zijn immers zeer goed te onderscheiden van drie strepen. Voorts mag van die consument, die niet

alleen gemiddeld geïnformeerd (en aldus bekend is met het feit dat dergelijke strepen eveneens decoratief worden gebruikt) maar ook gemiddeld omzichtig en oplettend is, worden verwacht dat hij zich niet uitsluitend zal laten leiden door de twee strepen. Hij zal zich er derhalve van trachten te vergewissen of het kledingstuk inderdaad van Adidas afkomstig is, indien hij überhaupt aan dat bedrijf al dacht. Door verder juist de veronderstelde bekendheid van het 3- strepenmerk zal die consument temeer argwaan koesteren omtrent de vraag of Adidas wel bij de herkomst betrokken is, als thans in plaats van drie twee strepen worden toegepast. Zodra deze consument vervolgens nagaat of zijn – wat niet krachtiger kan worden omschreven als – vage idee of vermoeden dat het een Adidaskledingstuk zou kunnen zijn juist is, zal hij echter onmiddellijk stuiten op de zeer bekende, op de kleding tevens voorkomende, Nike swoosh.

### **Geldige redenen**

#### **Decoratief gebruik 2-strepen is geldige redenen**

Naar het oordeel van de rechtbank moet Nike geacht worden een geldige reden te hebben voor haar immers decoratieve gebruik van het 2-strepenmotief. De rechtbank laat dan nog daar de vraag of Nike door het gebruik van de twee strepen wel ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het 3-strepenmerk van Adidas, hetgeen Nike heeft betwist.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 72, p. 382

### **Rb Den Haag, 5 juli 2007**

(J.W. du Pon, mr. G.R.B. van Peurseem en mr. E.F. Brinkman)

zaaknummer / rolnummer: 223817 / HA ZA 04-2078

Vonnis van 5 juli 2006

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ADIDAS SALOMON AG,

gevestigd te HERZOGENAURACH, DUITSLAND,  
eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten mrs. G.S.P. Vos en A.A. Quaadvlieg te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIKE EUROPE HOLDING B.V.,  
gevestigd te HILVERSUM,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.,  
gevestigd te HILVERSUM,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIKE RETAIL B.V.,  
gevestigd te HILVERSUM,

gedaagden,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Adidas en Nike genoemd worden.

### **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van 8 september 2004,
- de conclusie van antwoord,
- de conclusie van repliek,
- de conclusie van dupliek,
- de pleidooien van 21 april 2006 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### **2. De feiten**

2.1. Adidas is houdster van de navolgende beeldmerkregistraties voor warenklasse 25:

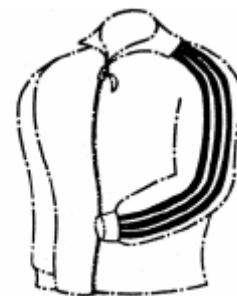
- Benelux registratie met nummer 001340, gedeponereerd op 25 februari 1971:



- Benelux registratie met nummer 320482, gedeponereerd op 20 juli 1973:



- Benelux registratie met nummer 320483, gedeponereerd op 20 juli 1973:



- Benelux registratie met nummer 362768, gedeponereerd op 30 november 1979:



- Benelux registratie met nummer 325509, gedeponeerd op 21 februari 1974:



- Internationale registratie met gelding in de Benelux met nummer 414034, gedeponeerd op 13 maart 1975:



- Internationale registratie met gelding in de Benelux met nummer 414035, gedeponeerd op 13 maart 1975:



- Internationale registratie met gelding in de Benelux met nummer 414036, gedeponeerd op 13 maart 1975:



- Internationale registratie met gelding in de Benelux met nummer 414037, gedeponeerd op 13 maart 1975:



Deze merken zullen hierna ook gezamenlijk en in enkelvoud worden aangeduid met "het 3-strepenmerk"

2.2. Nike is houdster van een vijftal Benelux woordmerken NIKE en van een gemeenschapswoordmerk JUST DO IT, een en ander voor onder meer warenklasse

25. Voorts is zij houdster van zowel een Benelux beeldmerk als een tweetal gemeenschapsbeeldmerken voor een teken dat – in navolging van partijen – ook wel de "swoosh" wordt genoemd en als volgt kan worden weergegeven:



2.3. Nike brengt in de Benelux onder meer een short en een trainingsbroek op de markt, die er als volgt uitzien:



Beide kledingstukken zijn aan de zijkant voorzien van een tweetal, parallel en over de lengte van de pijp lopende witte strepen, waarbij de dikte van de strepen zowel aan elkaar gelijk zijn, als aan de tussenliggende baan in de kleur van de broek (hierna ook het 2-strepen teken of -motief). Voorts staat daarop de swoosh afgebeeld en is de trainingsbroek bovendien voorzien van het teken JUST DO IT, uitgevoerd in rode letters.

### 3. Het geschil

3.1. Adidas vordert - samengevat - veroordeling van Nike tot staking van ieder gebruik van het 2-strepen motief met nevenvorderingen, alsmede tot vergoeding van de schade op te maken bij staat, met kosten.

3.2. Nike voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

#### Bevoegdheid

4.1. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van het feit dat het beweerdelijk inbreukmakende handelen onder meer in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 37A BMW).

**Inbreuk volgens art. 13A lid 1 onder b BMW?**

4.2. De rechtbank stelt voorop dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens in de zin van artikel 13A lid 1 onder b BMW de te hanteren maatstaf is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthabende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.3. De rechtbank is van oordeel dat van onvoldoende overeenstemming in voormelde zin sprake is, waartoe als volgt wordt overwogen. De rechtbank zal er daarbij veronderstellenderwijs van uitgaan dat het 3-strepenmerk van Adidas, zoals door haar gesteld, een bekend merk is (ook in de zin van artikel 13A lid 1 onder c BMW).

4.4. Door Nike is genoegzaam aangetoond dat het gebruik als versiering van het 2-strepenmotief als hiervoor omschreven bij sportkleding sinds vele jaren gemeengoed is. Het 2-strepenmotief wordt in ieder geval reeds sedert rond 1900 op sportkleding ter decoratie aangebracht. Dit is voorts niet voldoende gemotiveerd door Adidas weersproken. Dat betekent echter niet, dat het gebruik door derden als Nike van het 2-strepenmotief op de van oudsher bekende decoratieve wijze, die gebruikelijk is geworden voor sportkleding – ook als dat net als in Adidas' driestrepenmerk geschiedt met equidistante tussenafstand en langs de gehele zijkant van broek of mouw – nu opeens, vanwege dat gebruik als merk door Adidas, moet worden opgevat als gebruik van zo'n 2-strepen motief als merk in plaats van als versiering. Naar het oordeel van de rechtbank wordt dat evenmin anders indien moet worden aangenomen dat het 3-strepenmerk van Adidas een bekend merk is in meerbedoelde zin.

4.5. Dat zou alleen anders zijn, indien Adidas zou hebben bewezen dat het in aanmerking komende publiek een 2-strepenmotief als hiervoor bedoeld wel degelijk als merk zou opvatten. Daar is Adidas naar het oordeel van de rechtbank niet in geslaagd. Tegen het door Adidas overgelegde onderzoek van Westendorp zijn door Nike dusdanig klemmende en door Adidas onvoldoende ontzenuwde bezwaren naar voren gebracht, dat dit onderzoek – dat bovendien ziet op specifieke kleding van Marca en Perfetto en niet op Nike kleding met meerbedoelde 2-strepen motieven – in geen enkel opzicht concludent wordt geacht voor de onderhavige zaak. Uit het tweede JES onderzoek komt naar voren dat 78% van het ondervraagde publiek geen enkele associatie legt met getoonde kleding met daarop alleen een neutraal 2-strepenmotief in vorenbedoelde zin. Dat 10% een link legt met Adidas en 10% met Nike moet tenminste in relevante mate worden toegeschreven aan het marktleiderseffect van deze twee grootste sport(kleding)merken. Ook in de zijdens Adidas overgelegde uitspraak van OLG Keulen is te lezen (p. 7) dat in het in het kader van die procedure uitgevoerde on-

derzoek maar 1% van het in aanmerking komende publiek aan Adidas dacht in zo'n geval (sic). De daaraan niettemin in die uitspraak door dat gerecht verbonden conclusie kan de rechtbank niet volgen. Daarin speelt immers in het geheel geen rol het "sportmode" element van parallelle streepmotieven op de zijkant van sportkleding gedurende tenminste een kleine 100 jaar.

4.6. Zodoende is door Adidas niet bewezen dat het publiek inmiddels een 2-strepenmotief in meerbedoelde zin als merkgebruik is gaan opvatten in plaats van als de van oudsher gebruikelijke versiering. Een dergelijke versiering was toegestaan en blijft toegestaan bij gebreke van een deugdelijk bewezen andere perceptie van het relevante publiek. Nu van merkgebruik geen sprake is, is er geen verwarringsgevaar in de zin van art. 13A lid 1 sub b BMW.

4.7. Zelfs echter indien ervan zou zijn uitgegaan dat een (klein) deel van het in aanmerking te nemen publiek het 2-strepenmotief zou opvatten als een merk, en ook nog zal denken dat Adidas op enige wijze bij de herkomst betrokken zou zijn, kan niet worden aangenomen dat er concreet sprake is van verwarringsgevaar. Hiertoe is het volgende redenevend.

4.8. In dit kader stelt de rechtbank voorop dat het reeds lang bestaande en bestendige gebruik van het 2-strepenmotief op sportkleding ter decoratie als omstandigheid mee dient te wegen bij de beoordeling of van inbreuk sprake is. Er bestaat immers aldus een algemeen belang tot vrijhouding van het gebruik van dergelijke decoratieve elementen. Anders dan Adidas heeft aangevoerd, is dat een afweging die niet alleen bij de geschiktheid tot inschrijving van een merk een rol moet spelen, maar ook bij de inbreukvraag. Het zou juist strijdig zijn met het systeem zoals door het Hof van Justitie EG is ontwikkeld in onder meer de zaken Chiemsee (4 mei 1999, C-109/97), Linde (8 april 2003, C-53/01-55/01) en Libertel (6 mei 2003, C-104/01) het algemeen belang tot vrijhouding van bepaalde tekens bij de inbreukvraag zonder gewicht te laten. Een merkhouder zou dan immers door een "oprekken" van de bescherming van zijn merk een verbod kunnen krijgen op het gebruik van een teken dat evenwel niet op zichzelf als merk zou kunnen worden ingeschreven omdat het algemeen belang zich daartegen verzet. Zo zou het belang dat er bestaat om geen merk voor bepaalde tekens te verlenen – langs andere weg – alsnog tot dat ongewenste resultaat leiden. Steun voor deze opvatting valt te vinden onder nummer 63 in de conclusie van 10 juli 2003 van AG Jacobs voor Adidas/Fitness World (C-408/01).

4.9. Zoals Nike voorts met juistheid heeft aangevoerd, is in feite het aanvankelijk eveneens decoratieve 3-strepenmotief door het stelselmatige, grootschalige gebruik door Adidas als het ware uit de decoratieve sfeer gelicht en heeft het een herkomstaanduidingsfunctie gekregen zodat het daarmee een merk is geworden. Dat betekent echter nog niet dat de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument (volgens Lloyd/Loints, 22 juni 1999, C-342/97) bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zal denken, laat

staan klakkeloos zal aannemen dat het betreffende kledingstuk van Adidas afkomstig zal zijn. De twee strepen zijn immers zeer goed te onderscheiden van drie strepen. Voorts mag van die consument, die niet alleen gemiddeld geïnformeerd (en aldus bekend is met het feit dat dergelijke strepen eveneens decoratief worden gebruikt) maar ook gemiddeld omzichtig en oplettend is, worden verwacht dat hij zich niet uitsluitend zal laten leiden door de twee strepen. Hij zal zich er derhalve van trachten te vergewissen of het kledingstuk inderdaad van Adidas afkomstig is, indien hij überhaupt aan dat bedrijf al dacht. Door verder juist de veronderstelde bekendheid van het 3-strepenmerk zal die consument temeer argwaan koesteren omtrent de vraag of Adidas wel bij de herkomst betrokken is, als thans in plaats van drie twee strepen worden toegepast. Zodra deze consument vervolgens nagaat of zijn – wat niet krachtiger kan worden omschreven als – vage idee of vermoeden dat het een Adidaskledingstuk zou kunnen zijn juist is, zal hij echter onmiddellijk stuiten op de zeer bekende, op de kleding tevens voorkomende, Nike swoosh. Volstrekt onaannemelijk is het betoog van Adidas dat het in aanmerking te nemen publiek alsdan zal kunnen denken dat Adidas en Nike verbonden ondernemingen zouden zijn. Het kan een gemiddeld geïnformeerde consument toch niet zijn ontgaan dat beide bedrijven grote rivalen zijn. Dat gegeven, gecombineerd met het verschil in aantal strepen, zal de consument van de gedachte afhouden dat het verbonden ondernemingen zouden kunnen zijn.

4.10. Aldus valt uit te sluiten dat er een concreet gevaar voor verwarring bestaat bij een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument, zelfs indien die consument bij het zien van het 2-strepenmotief aan Adidas zou denken. Uit de veelheid van deskundigenonderzoeken als door partijen overgelegd valt, als gezegd, evenmin een dergelijk verwarringsgevaar af te leiden.

#### **Inbreuk volgens art. 13A lid 1 onder c BMW?**

4.11. Uitgaande als gezegd van voldoende bekendheid van het 3-strepenmerk, acht de rechtbank evenmin inbreuk aanwezig volgens art. 13A lid 1 onder c BMW.

Naar het oordeel van de rechtbank moet Nike geacht worden een geldige reden te hebben voor haar immers decoratieve gebruik van het 2-strepenmotief. De rechtbank laat dan nog daar de vraag of Nike door het gebruik van de twee strepen wel ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het 3-strepenmerk van Adidas, hetgeen Nike heeft betwist.

#### **Slotsom**

4.12. De slotsom van het voorgaande luidt dat Nike in haar verweer slaagt en van merkinbreuk door haar geen sprake is, waardoor de vorderingen moeten worden afgewezen.

4.13. Adidas zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Nike worden begroot op:

- vast recht EUR 241,00
- salaris procureur 1.808,00 (4,0 punten × tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 2.049,00

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Adidas in de proceskosten, aan de zijde van Nike tot op heden begroot op EUR 2.049,00,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. du Pon, mr. G.R.B. van Peurseem en mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2006.

---